

RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE

Anno LXI Fasc. 2 - 2012

Mario Franzosi

**LA DISCIPLINA TEDESCA
SULLE INVENZIONI DEI DIPENDENTI**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

MARIO FRANZOSI

LA DISCIPLINA TEDESCA SULLE INVENZIONI
DEI DIPENDENTI

Nella dottrina e prassi italiana si fa spesso riferimento quanto alle invenzioni dei dipendenti alla disciplina tedesca, anche per il fatto che (così si dice) la soluzione italiana ha preso ispirazione dalla tedesca, o ha molti punti in comune. Non sono certo dell'esattezza di questa comparazione, ma vorrei qui dare alcune informazioni essenziali sul sistema tedesco. Il lettore capirà quanto vi è di comune, ma soprattutto quanto vi è da imitare, o meglio, se vi è qualcosa da imitare (1).

SOMMARIO: 1. Legge. Procedura. — 2. I metodi di calcolo. — 3. Metodo della licenza. — 4. Casi particolari. — 5. *Lump sum*. — 6. Soluzione delle controversie. — 7. Le invenzioni universitarie.

1. *Legge. Procedura.*

La legge tedesca (*Gesetz ueber Arbeitnehmererfindungen*), completata dalle Guidelines per calcolare i compensi (*Richtlinien fuer die Verguetung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst*) deriva dalla *Goering-Speer-Verordnung*, emanata nel 1942 con lo scopo di aumentare la produzione dell'industria tedesca in conseguenza delle necessità della guerra. Essa riguarda i contributi valutabili come invenzioni e modelli di utilità; non invece quanto dia luogo a differenti creazioni (design; opere dell'ingegno). Si applica ai dipendenti, per contratti regolati dal diritto tedesco; non agli organi sociali. È di ampia applicazione (2).

(1) Il sistema giurisdizionale italiano non sarebbe affatto adeguato a risolvere controversie di questo tipo, come non lo è il sistema giurisdizionale tedesco ordinario. Va inoltre segnalato che molti autori in Germania manifestano insoddisfazione per il sistema delle invenzioni dei dipendenti.

(2) Circa 90.000 invenzioni di dipendenti (invenzioni e modelli) sono effettuate in Germania ogni anno.

Distingue le invenzioni in due classi, e cioè invenzioni *di servizio* e invenzioni *libere*. Le prime sono *i*) quelle che derivano dal normale lavoro del dipendente come previsto nel rapporto di lavoro, nonché *ii*) quelle che sono basate essenzialmente sull'esperienza del datore di lavoro. Tutte le altre sono invenzioni libere. Per la qualifica delle invenzioni **non** rileva se le stesse sono state poste in essere durante le ore di lavoro, o nel luogo di lavoro o durante il periodo feriale.

Nel caso di invenzioni di servizio, il dipendente deve dare immediatamente e in modo completo la notizia riguardante l'invenzione. Il datore di lavoro ha tempo due mesi per contestare l'incompletezza della relazione. La contestazione costringe il dipendente a fornire informazioni complete, alle quali il datore deve rispondere entro due mesi. Nel caso di invenzioni libere, il datore di lavoro ha tre mesi di tempo per contestare la qualifica di libera dell'invenzione.

Dopo il ricevimento della relazione completa, il datore di lavoro ha quattro mesi di tempo per rifiutare l'invenzione. Se non rifiuta, l'invenzione si intende accettata. Se rifiutata, l'invenzione diventa libera. L'obiezione del datore di lavoro che l'invenzione non è brevettabile equivale a rifiuto.

Acquisita la titolarità dell'invenzione, il datore di lavoro deve sollecitamente presentare domanda di brevetto in Germania, o all'EPO, o secondo il PCT, e ne informa l'inventore. È anche tenuto a informare l'inventore in tempo adeguato se intende estendere il brevetto all'estero. Se il datore di lavoro non estende, lo può fare l'inventore, a proprie spese, ma il datore avrà un diritto non esclusivo di usare il brevetto estero. Se quest'ultimo diritto pregiudica eccessivamente gli interessi dell'inventore, il dipendente può costringere il datore a rinunciare al diritto di utilizzazione del brevetto estero.

Il datore di lavoro può anche decidere di tenere l'invenzione segreta, seguendo due modalità. Se ritiene l'invenzione non brevettabile, può chiedere una valutazione all'ufficio di arbitrato delle invenzioni dei dipendenti presso il *Patentamt*: se tale ufficio ritiene l'invenzione non brevettabile, e il dipendente non contesta la decisione, l'invenzione rimane al datore di lavoro, e il dipendente non ha diritto a compensi. Se il datore di lavoro non ricorre a tale procedura, l'invenzione segreta si considera brevettabile, e al dipendente spettano i compensi come se ci fosse il brevetto.

2. I metodi di calcolo.

L'invenzione di servizio, brevettata o tenuta segreta ma brevettabile, dà diritto per il dipendente a una *angemessene Vergue-tung*, e cioè a una remunerazione ragionevole (o giustificata). Questa viene calcolata tenendo conto di due fattori, e cioè del valore dell'invenzione (*Erfindungswert*) e del contributo dell'inventore (tenendo conto della sua posizione nell'azienda e nel contributo della stessa).

Il compenso per l'inventore viene calcolato secondo uno di questi tre metodi:

— Metodo della (analogo alla) licenza, in base al quale l'inventore ottiene una percentuale sulle vendite nette dei prodotti rilevanti (*Richlinien*, 3a e 6) ⁽³⁾;

— Metodo del risparmio di costi, applicabile specialmente quando non muta il tipo di prodotto ma lo stesso è perfezionato (*Richlinien*, 3b e 12);

— Metodo della valutazione libera, usato ad esempio in caso di *cross-license* (*Richlinien*, 3c e 13).

3. Metodo della licenza.

Il metodo della analogia della licenza (di più frequente applicazione) si articola su più fasi.

a. Anzitutto si determina la royalty corrente nel settore. L'art. 6 delle *Richlinien* fornisce alcuni criteri; numerosi esempi si trovano in letteratura ⁽⁴⁾.

b. La royalty viene poi ridotta, secondo una certa formula, con l'aumentare del fatturato (art. 11, *Richlinien*). La riduzione inizia con fatturato superiore a 1.5 milioni di Euro, fino a quando il fatturato raggiunge i 50 milioni. La royalty applicata sul primo scaglione di fatturato viene via via ridotta fino all'80% con fatturato superiore a 50 milioni: così ad es. una royalty iniziale del 4% diviene del 0.03%. L'ammontare del fatturato si determina su base **globale**, e non annua ⁽⁵⁾.

c. Il passo successivo, e più complicato, consiste nel determinare la percentuale del contributo dell'inventore-dipendente. Questa viene determinata considerando: c1. l'evidenziarsi del problema ri-

(3) Metodo più frequentemente usato: GAUL, GRUR 1980, 1029; Id., *Arbeitnehmererfindung* 1990, 108 ss.

(4) HELLEBRAND-KAUBE, *Lizenzsaetze fuer technische Erfindungen*, 1998.

(5) BARTENBACH-VOLZ, *Arbeitnehmererfinderverguetung*, 1999, p. 214 ss.

solo dall'invenzione; c2. la soluzione dell'invenzione; c3. i compiti e la posizione dell'inventore. Esamino questi punti.

c1. Viene anzitutto considerata l'iniziativa dell'inventore nell'identificare il problema, e ciò con 6 diversi criteri (art. 31 *Richtlinien*):

c1.1. l'inventore ha ricevuto il compito dai suoi superiori, con spiegazione del percorso da compiere;

c1.2. il compito è stato ricevuto dai superiori, ma senza indicazione del percorso da adottare;

c1.3. il compito non è stato ricevuto dai superiori, ma l'evidenza di certe deficienze ed esigenze è emersa per effetto di conoscenze acquisite nel corso del rapporto, e non invece determinata dall'inventore;

c1.4. il compito non è stato ricevuto dai superiori, e l'evidenza di certe deficienze ed esigenze è stata determinata dall'inventore;

c1.5. l'inventore si è posto il problema, nell'ambito delle sue mansioni;

c1.6. l'inventore si è posto il problema al di fuori delle sue mansioni.

c2. Il passo successivo, dopo aver stabilito il corretto fattore (*Wertzahl*) tra c1.1 e c1.6, è quello di stabilire come è stata trovata la soluzione. Art. 32 *Richtlinien*. Ciò viene fatto con tre considerazioni:

c2.1. la soluzione è stata trovata sulla base di considerazioni che derivano dalla qualifica professionale dell'inventore;

c2.2. la soluzione è basata su lavori o conoscenze del datore di lavoro;

c2.3. il datore di lavoro ha sostenuto l'attività del dipendente con mezzi tecnici.

Se sono presenti tutti questi fattori, all'invenzione è attribuito il fattore 1. Se non è presente nessuno, all'invenzione è attribuito il fattore 6.

c3. Il passo successivo consiste nel considerare la posizione e le responsabilità dell'inventore nell'azienda. I fattori vanno da 8 a 1. Il fattore 8 va a dipendenti che non hanno nessuna qualificazione professionale per il settore in questione (apprendisti, lavoratori generici, ecc.). Il fattore 4 va a ingegneri e chimici che lavorano allo sviluppo prodotti. Il fattore 3 a ingegneri e chimici che lavorano a un centro ricerche. Il fattore 1 va a tecnici di livello più alto, quali i responsabili del dipartimento R+D e i direttori tecnici di larghi complessi.

I fattori c.1, c.2, c.3 vengono sommati, ottenendo un numero, che secondo una scala di valori contenuti nel cap. 37 delle *Richtlinien* si converte in un determinato valore. Questo valore (che esprime

me il grado di contributo del dipendente all'invenzione), costituisce il fattore A.

Il compenso da pagare si calcola secondo la formula:

$$V = E \times A$$

ove V è il compenso da pagare; E è il valore dell'invenzione; A è, come detto, il fattore di contribuzione.

Per fare un esempio: se il fatturato aggregato del prodotto è stato di cinque milioni di Euro, il fattore di contribuzione il 10% e la royalty normale il 4%, il compenso sarà di 20.000 Euro.

4. Casi particolari.

Se l'invenzione non è utilizzata dall'impresa, ma invece concessa in licenza a terzi verso corrispettivo, il compenso all'inventore è determinato in una percentuale di tale corrispettivo. Il corrispettivo viene calcolato depurandolo di una serie di costi, indicati al punto 14 delle *Richtlinien*. Le stesse *Richtlinien* consigliano in caso di difficoltà di calcolo di corrispondere al dipendente dal 20 al 40% di quanto incassato. La pratica dell'organo arbitrale è di applicare la percentuale del 20%.

Le *Richtlinien* precisano (anche se non ce ne era bisogno) che per prodotti fabbricati in Germania ma esportati all'estero si ha ugualmente diritto a compenso, anche se il brevetto non esiste nei paesi di esportazione.

Se l'invenzione è usata in un paese straniero ove esiste la protezione brevettuale, il compenso è dovuto secondo i tassi correnti in quel paese, e non in Germania ⁽⁶⁾.

5. Lump sum.

Le *Richtlinien* prevedono la possibilità di pagare una somma fissa anziché pagamenti periodici. In tal caso il valore dell'invenzione attualizzato (NPV: *Net Present Value*) viene calcolato secondo la cosiddetta *Pension Formula*, in tal modo:

$$NPV = C_0 + \frac{C_1}{1+r} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \frac{C_t}{(1+r)^t}$$

ove C_0 è la royalty *cash flow* dell'anno di partenza; C_1 il primo

(6) BGH 13.11.1997, *Copolyester II*, GRUR 1998, 658. Ma v. art. 26 Guidelines.

anno successive; *C_t* l'anno finale; *r* il tasso di sconto (*discount rate*), e cioè il normale tasso di sconto bancario (supposto che ve ne sia uno normale).

Il fattore NPV deve essere moltiplicato per la percentuale di contributo dell'inventore. Il flusso della royalty deve essere calcolato con percentuale decrescente sull'aumento globale delle quantità vendute.

6. *Soluzione delle controversie.*

È istituito presso il *Patentamt* un ufficio per la soluzione delle controversie. Si compone di personale del *Patentamt* con esperienza tecnica e giuridica. Il ricorso a detto ufficio è obbligatorio prima di iniziare una controversia giudiziale. L'ufficio emette una decisione non vincolante: se la decisione non è accettata le parti possono adire la corte ordinaria (7).

7. *Le invenzioni universitarie.*

Nel 2002 è stata modificata la norma relativa alle invenzioni universitarie (8), riconducendo sotto un'unica disciplina sia *i*) le invenzioni fatte da professori, assistenti e ricercatori (precedentemente sottoposte al *Professors' Privilege*, secondo cui dette invenzioni potevano essere liberamente usate o cedute da detti soggetti, senza che l'Università avesse diritti), sia *ii*) le invenzioni di ogni altro soggetto che lavori all'università. La legge non riguarda chi non ha un rapporto di impiego o servizio con l'università (come gli studenti).

Le invenzioni devono essere notificate all'università, ma solo se l'inventore intende pubblicarle. La pubblicazione può essere effettuata dopo due mesi dalla notifica.

L'università ha il diritto di acquisire l'invenzione entro quattro mesi dalla notifica (9).

Sui proventi acquisiti dall'università con l'uso o la vendita o la concessione di licenze sull'invenzione l'inventore ha diritto a una

(7) Ogni anno vengono presentate all'ufficio circa 200/300 casi (su, come si è detto, 90.000 invenzioni). Circa 20 casi all'anno finiscono all'autorità giudiziaria.

(8) Art. 42 PG.

(9) È evidente il difetto di coordinamento tra la norma che consente all'inventore la pubblicazione dopo 2 mesi e quella che consente all'università di rivendicare il titolo entro 4 mesi. In pratica, l'università deve esercitare il suo diritto assai per tempo, oppure la pubblicazione deve essere ritardata.

percentuale del 30%. I vecchi "Professors' Privileges" tuttora esistenti vengono ridotti con norme transitorie.

La disciplina delle invenzioni universitarie non è considerata adeguata in Germania. Perciò vari modelli contrattuali sono stati suggeriti e applicati. Sono chiamati il Berlin Contract (di più largo uso), il Munich Contract, lo Hamburg Contract, il Marburg Contract, il Max-Planck Contract, il NRW Contract, il BMWi Agreement (10). Il moltiplicarsi delle formule mostra che le soluzioni praticate non sembrano soddisfacenti.

(10) www.gewrs.de; PETER-RUNGE, *Leitfaden zur Gestaltung von Drittmittelverträgen*, Duesseldorf 2004; GODDAR-MOHNFOFF, *LES Nouvelles* 2003, 176 ss.; GODDAR, *LES Nouvelles* 2004, 109 ss.; WEYAND-HAASE, *GRUR* 2007, 28 ss. Per il BMWi Agreement (più recente e più elaborato) si v. www.Bmvi.de/BMWi/Navigation/Service/publikationen.